

Claims 2-4, 6, 7, 56-59, 62, 63, 67-69, 71, 76, 77, 79-115, and 117-119 are pending. However, Applicants note that, in the Office Action Summary, item 4 (Disposition of Claims) does not include claim 59, which Applicants believe is pending. Furthermore, Applicants note that some of the rejections include claim 59 in the listing of claims rejected under 35 U.S.C. § 102, but not all of the rejections include this claim even though the same reference is cited. Clarification is requested. For the purposes of this response, Applicants have assumed that the claims indicated in each rejection are correct.

Rejection of Claims under 35 U.S.C. § 102(a)

The Examiner has rejected claims 2-4, 6, 56-58, 76-77, 79-80, 86, 88, 91-92, 94, 97, 99-102, 104-106, 115, and 117-119 under 35 U.S.C. § 102(a) as being anticipated by Hoechst (WO97/03017) as evidenced by Schwertfeger et al. (U.S. Patent No. 6,159,539).

In paragraph 3 of the Final Office Action, the Examiner points out that Hoechst is a patent family member of Schwertfeger et al. and is considered as an English translation of Hoechst. The Examiner states that, while the rejection is based on Hoechst, citations will be used from Schwertfeger et al., and specific sections relating to the additives and the pH of the initial charge for modification are referenced.

In the Advisory Action, the Examiner states that Applicants have not perfected their priority claim to rely on the priority document date.

In response, Applicants herein enclose a certified priority document (German Patent Application No. 196 48 798.6, filed November 26, 1996) along with a certified translation of this German document (identified as Attachment A) in order to perfect the priority claim. As noted in the prior response, since, for the purposes of 35 U.S.C. § 102(a), the earliest date for Hoechst (an international patent publication) would be its publication date, which is January 30, 1997, Applicants believe that this reference is not a prior art document under 35 U.S.C. § 102(a).

Applicants therefore respectfully request this rejection under 35 U.S.C. § 102(a) be withdrawn.

Rejection of Claims under 35 U.S.C. § 102(f)

The Examiner has rejected claims 2-4, 6, 56-59, 76-77, 79-80, 86, 88, 91-92, 94, 97, 99-102, 104-106, 115, and 117-119 under 35 U.S.C. § 102(f) because Applicants did not invent the claimed subject matter.

In paragraph 5 of the Final Office Action, the Examiner states that Schwertfeger et al. (U.S. Patent No. 6,159,539) is directed to a different inventive entity and references the preceding rejections.

In the Advisory Action, the Examiner states that there is no showing of common ownership at the time of the invention to obviate this rejection or persuasive arguments that the inventions are patentably distinct.

Under the German Inventorship Act, a company has a statutory period for claiming the right to file a patent application after the inventors have filed an invention report by providing an "Inanspruchnahme" document. After this, an "Auslands-Freigabe" document is filed in which the company, after claiming the rights from the inventors, informs the inventors of the countries to be filed in, so that the inventors may file in other countries in their own name if they so chose.

Since this set of documents for a reference shows the chain of title under the German Inventorship Act for transferring the right to file a patent based on the reported invention, Applicants herein enclose copies of the following in response to the Examiner's comments:

Relating to U.S. Patent No. 6,159,539:

Attachment B – “Inanspruchnahme” documents provided to each inventor, with translation

Attachment C – “Auslands-Friegabe” documents provided to each inventor, with translation

Please note that Attachment B refers to German Patent Application No. 195 25 021.4, which is the priority document for U.S. Patent No. 6,159,539 and further identifies the application by its docket number, HOE1995/F160. This docket number is also shown in Attachment C.

Relating to the present application:

Attachment D – “Inanspruchnahme” documents provided to each inventor, with translation

Attachment E – “Auslands-Friegabe” documents provided to each inventor with translation

Please note that Attachment D refers to German Patent Application No. 196 48 798.6, which is the priority document for the present application and further identifies the application by its docket number, HOE1996/F319. This docket number is also shown in Attachment E.

Applicants believe that the above documents provide the required showing of common ownership at the time of the invention. Therefore, Applicants respectfully request that this rejection under 35 U.S.C. § 102(f) be withdrawn.

Rejection of Claims under 35 U.S.C. § 103

In paragraphs 6 and 7 of the Final Office Action, the Examiner has included a rejection of claims under 35 U.S.C. § 103(a) but has not indicated which claims are rejected and which references are considered. Applicants believe this rejection was included in error. Clarification is requested.

Double Patenting

The Examiner has provisionally rejected claims 2-4, 6-7, 56-58, 62-63, 67-69, 71, 76-77, 79-115, and 117-119 under the judicially created doctrine of obviousness-type double patenting as being unpatentable over claims 1 and 6-24 of copending U.S. Patent Application No. 09/308,770.

In paragraph 9 of the Final Office Action, the Examiner states that, although the conflicting claims are not identical, they are not patentably distinct from each other. The Examiner further states that the methods substantially overlap since the instant claimed methods and the copending methods both employ the open transitional language "comprising" and since the generic terms "lyogel" and "hydrogel" further overlap.

In paragraph 12 of the Final Office Action, the Examiner has noted Applicants request to hold this provisional obviousness-type double patenting rejection in abeyance because the conflicting claims have not in fact been patented.

In the Advisory Action, the Examiner states that the provisional rejection is maintained since the case is not otherwise in condition for allowance.

Applicants believe that, based on the comments provided herein, the present application is in condition for allowance and respectfully request that this provisional rejection be withdrawn.

Conclusion

In view of the foregoing remarks, Applicants believe that this application is considered to be in good and proper form for allowance, and the Examiner is respectfully requested to pass this application to issue. If, in the opinion of the Examiner, a telephone conference would further expedite the prosecution of the subject application, the Examiner is invited to call the undersigned.

Respectfully submitted,



Robert M. Amici
Reg. No. 52,554
CABOT CORPORATION
Law Department
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
(978) 670-6191

Date: November 21, 2005
Attorney Docket No.: HOE96/F319CON

Attachment B

Document 1

Hoechst 

Hoechst AG - Zentrale Patentabteilung - D-65926 Frankfurt am Main

Herrn
Dr. Andreas Zimmermann
ZF Explor. Projekte

G 864

| |
|--|
| Referat Arbeitnehmererfindung T 6. NOV. 1995 |
|--|

Hoechst
Zentrale Patentabteilung
D-65926 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 3 05 - 0 - Telex: 4 1234 700 ho d
Telegramm: hoechstag frankfurtmain
Telefax: (0 69) 35 71 75

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
Dr. Kunkel/ub

Telefon Durchwahl
(0 69) 3 05 - 2226

Frankfurt am Main

10. NOV. 1995

Deutsche Patentanmeldung - 19525021.4 vom 10. Juli 1995
(Vorl. Reg.-Nr. S. 1624 / Interne Nr. HOE 1995/F160)

Sehr geehrter Dr. Herr Zimmermann,

wir nehmen Bezug auf Ihre Erfindungsmeldung vom 07. August 1995

betr Verfahren zur Herstellung von organisch modifizierten Aerogelen und deren Verwendung

die am 10. August 1995 eingegangen ist und deren Empfang wir bestätigen, und teilen Ihnen mit, daß wir die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nehmen.

Die für diese Erfindung eingereichte Deutsche Patentanmeldung hat das obige amtliche Aktenzeichen erhalten.

Zum technischen Bearbeiter ist Herr Dr. Schwertfeger bestimmt worden.

Wir bitten um den Empfang dieser Mitteilung auf beiliegender Durchschrift zu bestätigen und uns diese so bald wie möglich zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen
Hoechst Aktiengesellschaft

Ich bestätige den Empfang
Ihrer obigen Mitteilung

Handwritten signature: H. F. Felcht

Handwritten signature: A. J. J. J.
4.11.95
Datum / Unterschrift

Anlage:
Kopie

PAT 10 (05/91)

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Erhard Bouillon - Vorstand: Jürgen Dormann, Vorsitzender; Günter Metz, stellv. Vorsitzender;
Utz-Hellmuth Felcht, Martin Frühauf, Karl Holoubek, Hans Georg Janson, Junus Mische, Ernst Schadow, Karl-Gerhard Seifert
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main - Handelsregister: Frankfurt am Main Abt. B Nr. 14500

[handwritten:]

Document 1

Hoechst [logo]

Hoechst AG – Central Patent Department – D-65926 Frankfurt am Main

[stamp:]

Employee Invention Report

November 16, 1995

Dr. Andreas Zimmermann

ZF Project Exploration

G 864

[Hoechst Aktiengesellschaft]

Central Patent Department

D-65926 Frankfurt am Main

Telephone No.: (0 69) 3 05 – 0 – Telex No.: 4 1234 700 ho d

Telegram: hoechstag frankfurtmain

Fax No.: (0 69) 35 71 75

Your reference

Your communication dated

Our reference

Dr. Kunkel/ub

Direct Dial Telephone No.

(0 69) 3 05-2226

Frankfurt am Main

November 10, 1995

German Patent Application – 19525021.4 dated July 10, 1995
(Preliminary Registration No. S. 1624 / Internal No. HOE 1995/F160)

Dear Dr. Zimmermann,

In reference to your invention notification of August 7, 1995
concerning a method for the production of organic modified aerogels and their use,
which was received August 10, 1995 and whose receipt we confirm, we inform you that
we claim the invention without restriction.

The German patent application that has been filed for this invention was assigned the
above official reference number.

Dr. Schwertfeger has been designated to handle technical matters.

Please confirm receipt of this communication on the enclosed copy and send it back to us
as soon as possible.

Best regards

Hoechst Aktiengesellschaft

[initials]

By proxy [signature] On behalf of Hübner

I confirm receipt

of your above communication

November [illegible], 1995 [signature]

Date/Signature

Enclosure:

Copy

PAT 10 (05/91)

[footer: Board of directors and registered company address]



Hoechst AG - Zentrale Patentabteilung - D-65926 Frankfurt am Main

Referat
Arbeitnehmererfindung
4. NOV. 1995

Herrn
Dr. Fritz Schwertfeger
ZF Explor Projekte

G 864

Hoechst Aktiengesellschaft
Zentrale Patentabteilung
D-65926 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 3 05-0 - Telex: 4 1 234 700 ho d
Telegramm: hoechstag frankfurtmain
Telefax: (0 69) 35 71 75

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom | Unsere Zeichen Dr.Kunke/ub | Telefon Durchwahl (069) 305- 2226 | Frankfurt am Main 10. NOV. 1995 |
|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

Deutsche Patentanmeldung - 19525021.4 vom 10. Juli 1995
(Vorl. Reg.-Nr. S. 1624 / Interne Nr. HOE 1995/F160)

Sehr geehrter Herr Dr. Schwertfeger,

wir nehmen Bezug auf Ihre Erfindungsmeldung vom 07. August 1995

betr. Verfahren zur Herstellung von organisch modifizierten Aerogelen und deren Verwendung

die am 10. August 1995 eingegangen ist und deren Empfang wir bestätigen, und teilen Ihnen mit, daß wir die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nehmen.

Die für diese Erfindung eingereichte Deutsche Patentanmeldung hat das obige amtliche Aktenzeichen erhalten.

Zum technischen Bearbeiter sind Sie bestimmt worden.

Wir bitten um den Empfang dieser Mitteilung auf beiliegender Durchschrift zu bestätigen und uns diese so bald wie möglich zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen
Hoechst Aktiengesellschaft

Ich bestätige den Empfang
Ihrer obigen Mitteilung

OK *[Signature]* *n.v. Hübner*

13.11.95 *[Signature]*
Datum / Unterschrift

Anlage:
Kopie

PAT 10 (05/91)

[handwritten:]

Document 2

Hoechst [logo]

Hoechst AG – Central Patent Department – D-65926 Frankfurt am Main

[stamp:]

Employee Invention Report

November 14, 1995

Dr. Fritz Schwertfeger

ZF Project Exploration

G 864

[Hoechst Aktiengesellschaft]

Central Patent Department

D-65926 Frankfurt am Main

Telephone No.: (0 69) 3 05 – 0 – Telex No.: 4 1234 700 ho d

Telegram: hoechstag frankfurtmain

Fax No.: (0 69) 35 71 75

Your reference

Your communication dated

Our reference

Dr. Kunkel/ub

Direct Dial Telephone No.

(0 69) 3 05-2226

Frankfurt am Main

November 10, 1995

German Patent Application – 19525021.4, dated July 10, 1995
(Preliminary Registration No. S. 1624 / Internal No. HOE 1995/F160)

Dear Dr. Schwertfeger,

In reference to your invention notification of August 7, 1995
concerning a method for the production of organic modified aerogels and their use,
which was received August 10, 1995 and whose receipt we confirm, we inform you that
we claim the invention without restriction.

The German patent application that has been filed for this invention was assigned the
above official reference number.

You have been designated to handle technical matters.

Please confirm receipt of this communication on the enclosed copy and send it back to us
as soon as possible.

Best regards

Hoechst Aktiengesellschaft

[initials]

By proxy [signature] On behalf of Hübner

I confirm receipt
of your above communication
November 13, 1995 [signature]
Date/Signature

Enclosure:

Copy

PAT 10 (05/91)

[footer: Board of directors and registered company address]

Attachment C

Document 3

Hoechst 

Hoechst AG - Patent- und Lizenzabt. - K 801 - D-65926 Frankfurt am Main

Herrn
Dr. Andreas Zimmermann
Explorierende Projekte
G 864

Referat
Arbeitnehmererfindungen
25. APR. 1996

Hoechst Aktiengesellschaft
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main
Telefon (national): 069 305-0
(intern.): +49 69 305-0
Telefax (national): 069 357175, 069 3052200
(intern.): +49 69 357175, +49 69 305 2200
Telex : 4 1 234 700 ho d

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Dr.Kunkel/cs

Telefon Durchwahl
(069) 305 - 2226

Frankfurt am Main
16. April 1996

Freigabe der Dienstfindung HOE 95/F 160 zur Anmeldung im Ausland
Titel (der Prioritätsanmeldung):
Verfahren zur Herstellung von organisch modifizierten Aerogelen und deren Verwendung

Sehr geehrter Herr Dr. Zimmermann!

1. Wir beabsichtigen, für die obenbezeichnete Dienstfindung im Ausland
() keine Schutzrechte (Patent oder Gebrauchsmuster) zu erwirken
(X) Schutzrechte für folgende Staaten zu erwirken:

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien), Japan, USA

2. Die Dienstfindung wird Ihnen für alle Staaten, für die wir keine Schutzrechte zu erwirken beabsichtigen, nach Maßgabe des §14 ArbErfG freigegeben. Wir behalten uns jedoch in diesen Staaten ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstfindung gegen angemessene, sich an unserem Verwertungserlös orientierende Erfindervergütung vor.
3. Wir bitten Sie, den Vermerk auf dem anliegenden Doppel dieses Schreibens auszufüllen und uns dieses so bald wie möglich zurückzusenden.

Für Rückfragen hinsichtlich der Auslandsanmeldungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Hoechst Aktiengesellschaft

JK


Anlage
Zweite Ausfertigung

Ich möchte die Erfindung im freigegebenen Ausland:
() in
selbst anmelden
(X) nicht selbst anmelden

Datum/Unterschrift

[handwritten:]

[Document 3]

Hoechst [logo]

Hoechst AG –Patent and License Department – K 801 - D-65926 Frankfurt am Main

[stamp:]

Employee Invention Report

April 25, 1996

Hoechst Aktiengesellschaft

Patent and License Department

Building K 801

D-65926 Frankfurt am Main

Telephone No. (national): 069 305-0

(international): +49 69 305-0

Fax No. (national): 069 357175, 069 3052200

(international): +49 69 357175, +49 69 305 2200

Telex No.: 4 1 234 700 ho d

Dr. Andreas Zimmermann

Project Exploration

G 864

Your reference

Your communication of

Our reference

Dr. Kunkel/cs

Direct Dial Telephone No.

(069) 305-2226

Frankfurt am Main

April 16, 1996

Release of the Service Invention HOE 95/F 160 for filing abroad

Title (of the priority application):

Method for the production of organic modified aerogels and their use

Dear Dr. Zimmermann:

1. For the above-mentioned service invention, we intend
☐ not to seek protection rights (patent or utility model) abroad
☒ to seek protection rights abroad for the following states:
 Europe (Germany, France, Great Britain), Japan, USA

2. The employee invention is released to you for all the states in which we do not intend to seek protection rights, pursuant to the provision of §14 ArbErfG [Employee Invention Law]. However, we retain in these states a nonexclusive right to use the service invention against appropriate compensation for the inventor, which is based on our profit from its use.

3. Please fill out the report on the enclosed duplicate and send it back to us as soon as possible.

We will gladly respond to any questions you may have with regard to filings abroad.

Best regards

Hoechst Aktiengesellschaft

[initials] By proxy [signature] On behalf of [handwritten name]

Enclosure:

Second copy

[box]

☐ I intend to submit an application myself
 for the invention in the released foreign country
 of...

☒ I do not intend to file an application myself

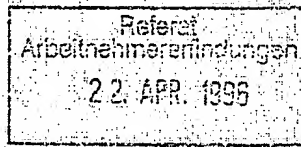
[illegible] [signature]

Date/Signature

[footer: Board of directors and registered company address]

Hoechst AG - Patent- und Lizenzabteilung - K 801 - D-65926 Frankfurt am Main

Herrn
Dr. Fritz Schwertfeger
Explorierende Projekte
G 864



Hoechst Aktiengesellschaft
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main
Telefon (national): 069 305-0
(intern.): +49 69 305-0
Telefax (national): 069 357175, 069 3052200
(intern.): +49 69 357175, +49 69 305 2200
Telex : 4 1 234 700 bo d

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen
Dr.Kunkel/cs

Telefon Durchwahl
(069) 305 - 2226

Frankfurt am Main
16. April 1996

Freigabe der Dienstleistung HOE 95/F 160 zur Anmeldung im Ausland
Titel (der Prioritätsanmeldung):
Verfahren zur Herstellung von organisch modifizierten Aerogelen und deren Verwendung

Sehr geehrter Herr Dr. Schwertfeger!

- Wir beabsichtigen, für die obenbezeichnete Dienstleistung im Ausland
() keine Schutzrechte (Patent oder Gebrauchsmuster) zu erwirken
(X) Schutzrechte für folgende Staaten zu erwirken:

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien), Japan, USA

- Die Dienstleistung wird Ihnen für alle Staaten, für die wir keine Schutzrechte zu erwirken beabsichtigen, nach Maßgabe des §14 ArbErfG freigegeben. Wir behalten uns jedoch in diesen Staaten ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene, sich an unserem Verwertungserlös orientierende Erfindervergütung vor.
 - Wir bitten Sie, den Vermerk auf dem anliegenden Doppel dieses Schreibens auszufüllen und uns dieses so bald wie möglich zurückzusenden.
- Für Rückfragen hinsichtlich der Auslandsanmeldungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Hoechst Aktiengesellschaft

[Handwritten signature]

Anlage
Zweite Ausfertigung

Ich möchte die Erfindung im freigegebenen Ausland:
☐ in
☒ selbst anmelden
☒ nicht selbst anmelden

22. 4. 96 *[Signature]*
Datum/Unterschrift:

[handwritten:]

[Document 4]

Hoechst [logo]

Hoechst AG –Patent and License Department – K 801 - D-65926 Frankfurt am Main

[stamp:]

Employee Invention Report

April 22, 1996

Hoechst Aktiengesellschaft

Patent and License Department

Building K 801

D-65926 Frankfurt am Main

Telephone No. (national): 069 305-0

(international): +49 69 305-0

Fax No. (national): 069 357175, 069 3052200

(international): +49 69 357175, +49 69 305 2200

Telex No.: 4 1 234 700 ho d

Dr. Fritz Schwertfeger

Project Exploration

G 864

Your reference

Your communication of

Our reference

Dr. Kunkel/cs

Direct Dial Telephone No.

(069) 305-2226

Frankfurt am Main

April 16, 1996

Release of the Service Invention HOE 95/F 160 for filing abroad

Title (of the priority application):

Method for the production of organic modified aerogels and their use

Dear Dr. Schwertfeger:

1. For the above-mentioned service invention, we intend

() not to seek protection rights (patent or utility model) abroad

(X) to seek protection rights abroad for the following states:

Europe (Germany, France, Great Britain), Japan, USA

2. The employee invention is released to you for all the states in which we do not intend to seek protection rights, pursuant to the provision of §14 ArbErfG [Employee Invention Law]. However, we retain in these states a nonexclusive right to use the service invention against appropriate compensation for the inventor, which is based on our profit from its use.

3. Please fill out the report on the enclosed duplicate and send it back to us as soon as possible.

We will gladly respond to any questions you may have with regard to filings abroad.

Best regards

Hoechst Aktiengesellschaft

[initials] By proxy [signature] On behalf of [handwritten name]

Enclosure:

Second copy

[box]

() I intend to submit an application myself


for the invention in the released foreign country
of...

(X) I do not intend to file an application myself

April 22, 1996 [signature]

Date/Signature

[footer: Board of directors and registered company address]

Hoechst 

Hoechst AG · Patent- und Lizenzabt. · K 801 · D-65926 Frankfurt am Main

Herrn
Dr. Fritz Schwertfeger
CRT Explor. Projekte

G 864

Reiset
Arbeitnehmererfindungen
11. DEZ. 1996

Hoechst Aktiengesellschaft
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main
Telefon (national): 069 305-0
(intern.): +49 69 305-0
Telefax (national): 069 357175, 069 3052200
(intern.): +49 69 357175, +49 69 305 2200
Telex : 4 1 234 700 ho d

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen
Dr.Kunkel/ub

Telefon Durchwahl
(069) 305 - 2226

Frankfurt am Main,
10. Dez. 1996

Deutsche Patentanmeldung - 19648798.6 vom 26. November 1996
(Vorl. Reg.-Nr. S. 2668 / Interne Nr. HOE 1996/F319)

Sehr geehrter Herr Dr. Schwertfeger,

wir nehmen Bezug auf Ihre Erfindungsmeldung vom 25. Oktober 1996.

betr Verfahren zur Herstellung von organisch modifizierten Aerogelen durch Silylierung des wäßrigen Gels (ohne vorherigen Lösungsmitteltausch) und anschließender Trocknung

die am 30. Oktober 1996 eingegangen ist und deren Empfang wir bestätigen, und teilen Ihnen mit, daß wir die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nehmen.

Die für diese Erfindung eingereichte Deutsche Patentanmeldung hat das obige amtliche Aktenzeichen erhalten.

Zum technischen Bearbeiter sind Sie bestimmt worden

Wir bitten um den Empfang dieser Mitteilung auf beiliegender Durchschrift zu bestätigen und uns diese so bald wie möglich zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen
Hoechst Aktiengesellschaft



Ich bestätige den Empfang
Ihrer obigen Mitteilung

10.12.96 
Datum / Unterschrift

Anlage:
Kopie

[handwritten:]

[Document 5]

Hoechst [logo]

Hoechst AG –Patent and License Department – D-65926 Frankfurt am Main

[stamp:]

Employee Invention Report

December 11, 1996

Dr. Fritz Schwertfeger
CRT Project Exploration

G 864

Hoechst Aktiengesellschaft
Patent and License Department
Building K 801
D-65926 Frankfurt am Main
Telephone No. (national): 069 305-0
(international): +49 69 305-0
Fax No. (national): 069 357175 . 069 3052200
(international): +49 69 357175. +49 69 305 2200
Telex No.: 4 1 234 700 ho d

Your reference

Your communication dated

Our reference

Dr. Kunkel/ub

Direct Dial Telephone No.
(0 69) 305-2226

Frankfurt am Main
December 10, 1996

German Patent Application – 19648798.6 of November 26, 1996
(Preliminary Registration No. S. 2668 / Internal No. HOE 1996/F319)

Dear Dr. Schwertfeger,

In reference to your invention notification of October 25, 1996
concerning a method for the production of organic modified aerogels by the silylation of
the aqueous gel (without prior solvent exchange) and subsequent drying,
which was received October 30, 1996 and whose receipt we confirm, we inform you that
we claim the invention without restriction.

The German patent application that has been filed for this invention was assigned the
above official reference number.

You have been designated to handle technical matters.

Please confirm receipt of this communication on the enclosed copy and send it back to us
as soon as possible.

Best regards

Hoechst Aktiengesellschaft
By proxy [signature] On behalf of Kunkel

I confirm receipt
of your above communication
December 11, 1996 [signature]
Date/Signature

Enclosure:

Copy

[footer: Board of directors and registered company address]

Hoechst 

Hoechst AG - Patent- und Lizenzabtl. K 801 D-65926 Frankfurt am Main

Patentrat
alleinmündigen
13. DEZ. 1996

Herrn
Dr. Dierk Frank
CRT Methodische Projekte

G 864

Hoechst Aktiengesellschaft
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main
Telefon (national): 069 305-0
(intern.): +49 69 305-0
Telefax (national): 069 357175, 069 3052200
(intern.): +49 69 357175, +49 69 305 2200
Telex : 4 1 234 700 ho d

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen
Dr. Kunkel/ub

Telefon Durchwahl
(069) 305 - 2226

Frankfurt am Main
10. DEZ. 1996

Deutsche Patentanmeldung - 19648798.8 vom 26. November 1996
(Vorl. Reg.-Nr. S. 2668 / Interne Nr. HOE 1996/F319)

Sehr geehrter Herr Dr. Frank,

wir nehmen Bezug auf Ihre Erfindungsmeldung vom 25. Oktober 1996

betr. Verfahren zur Herstellung von organisch modifizierten Aerogelen durch Silylierung des wäßrigen Gels (ohne vorherigen Lösungsmitteltausch) und anschließender Trocknung

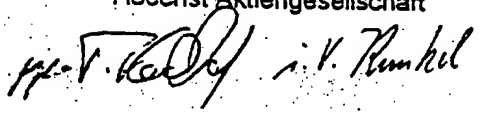
die am 30. Oktober 1996 eingegangen ist und deren Empfang wir bestätigen, und teilen Ihnen mit, daß wir die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nehmen.

Die für diese Erfindung eingereichte Deutsche Patentanmeldung hat das obige amtliche Aktenzeichen erhalten.

Zum technischen Bearbeiter ist Herr Dr. Schwertfeger bestimmt worden.

Wir bitten um den Empfang dieser Mitteilung auf beiliegender Durchschrift zu bestätigen und uns diese so bald wie möglich zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen
Hoechst Aktiengesellschaft



Ich bestätige den Empfang
Ihrer obigen Mitteilung

11.12.96 D. Frank
Datum / Unterschrift

Anlage:
Kopie

[handwritten:]

[Document 6]

Hoechst [logo]

Hoechst AG –Patent and License Department – D-65926 Frankfurt am Main

[stamp:]

Employee Invention Report

December 13, 1996

Dr. Dierk Frank

CRT Project Methods

G 864

Hoechst Aktiengesellschaft

Patent and License Department

Building K 801

D-65926 Frankfurt am Main

Telephone No. (national): 069 305-0

(international): +49 69 305-0

Fax No. (national): 069 357175 . 069 3052200

(international): +49 69 357175. +49 69 305 2200

Telex No.: 4 1 234 700 ho d

Your reference

Your communication dated

Our reference

Dr. Kunkel/ub

Direct Dial Telephone No.

(0 69) 305-2226

Frankfurt am Main
December 10, 1996

German Patent Application – 19648798.6 of November 26, 1996
(Preliminary Registration No. S. 2668 / Internal No. HOE 1996/F319)

Dear Dr. Frank,

In reference to your invention notification of October 25, 1996
concerning a method for the production of organic modified aerogels by the silylation of
the aqueous gel (without prior solvent exchange) and subsequent drying,
which was received October 30, 1996 and whose receipt we confirm, we inform you that
we claim the invention without restriction.

The German patent application that has been filed for this invention was assigned the
above official reference number.

Dr. Schwertfeger has been designated to handle technical matters.

Please confirm receipt of this communication on the enclosed copy and send it back to us
as soon as possible.

Best regards

Hoechst Aktiengesellschaft
By proxy [signature] On behalf of Kunkel

I confirm receipt
of your above communication
December 11, 1996 [signature]
Date/Signature

Enclosure:

Copy

[footer: Board of directors and registered company address]

Hoechst 

Hoechst AG - Patent- und Lizenzabteilung - K 801 - D-65926 Frankfurt am Main

Dr. Fritz
Schwertfeger

Herrn
Dr. Fritz Schwertfeger
CR&T Transfer Projekte

G 864

Hoechst Aktiengesellschaft
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main
Telefon (national): 069 305-0
(intern.): +49 69 305-0
Telefax (national): 069 357175, 069 3052200
(intern.): +49 69 357175, +49 69 305 2200
Telex : 4 1 234 700 ho d
Telegramm : hoechstag frankfurtmain

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen
Dr.Kunkel/cs

Telefon Durchwahl
(069) 305-2226

Frankfurt am Main
9. Juli 1997

Freigabe der Dienstleistung HOE 1996/F319 zur Anmeldung im Ausland
Titel (der Prioritätsanmeldung):
Verfahren zur Herstellung von organisch modifizierten Aerogelen durch Oberflächenmodifikation des wäßrigen Gels (ohne vorherigen Lösungsmitteltausch) und anschließender Trocknung

Sehr geehrter Herr-Dr. Schwertfeger !

Wir beabsichtigen, für die obenbezeichnete Dienstleistung im Ausland
() keine Schutzrechte (Patent oder Gebrauchsmuster) zu erwirken
(X) Schutzrechte für folgende Staaten zu erwirken:

Kanada, China, Japan, Korea, Mexiko, Norwegen, USA
Oesterreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Daenemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Italien
Niederlande, Schweden

2. Die Dienstleistung wird Ihnen für alle Staaten, für die wir keine Schutzrechte zu erwirken beabsichtigen, nach Maßgabe des §14 ArbErfG freigegeben. Wir behalten uns jedoch in diesen Staaten ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene, sich an unserem Verwertungserlös orientierende Erfindervergütung vor.
 3. Wir bitten Sie, den Vermerk auf dem anliegenden Doppel dieses Schreibens auszufüllen und uns dieses so bald wie möglich zurückzusenden.
- Für Rückfragen hinsichtlich der Auslandsanmeldungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Hoechst Aktiengesellschaft
Patente und Lizenzen



Anlage
Zweite Ausfertigung

Ich möchte die Erfindung im freigegebenen Ausland

() in

selbst anmelden

☒ nicht selbst anmelden


Datum/Unterschrift

[handwritten:]

[Document 7]

Hoechst [logo]

Hoechst AG –Patent and License Department – K 801 - D-65926 Frankfurt am Main

[stamp:]

[Employee Invention Report]

[illegible]

Hoechst Aktiengesellschaft

Patent and License Department

Building K 801

D-65926 Frankfurt am Main

Telephone No. (national): 069 305-0

(international): +49 69 305-0

Fax No. (national): 069 357175 . 069 3052200

(international): +49 69 357175. +49 69 305 2200

Telex No.: 4 1 234 700 ho d

Telegram: hoechstag frankfurtmain

Dr. Fritz Schwertfeger

CR&T Project Transfers

G 864

Your reference

Your communication of

Our reference

Dr. Kunkel/cs

Direct Dial Telephone No.

(069) 305-2226

Frankfurt am Main

July 9, 1997

Release of the Service Invention HOE 1996/F319 for filing abroad

Title (of the priority application):

Method for the production of organic modified aerogels by surface modification of the aqueous gel (without prior solvent exchange) and subsequent drying

Dear Dr. Schwertfeger:

[1.] For the above-mentioned service invention, we intend

() not to seek protection rights (patent or utility model) abroad

(X) to seek protection rights abroad for the following states:

Canada, China, Japan, Korea, Mexico, Norway, USA

Austria, Belgium, Switzerland, Germany, Denmark, Spain, France, Great Britain, Italy,
Netherlands, Sweden

2. The employee invention is released to you for all the states in which we do not intend to seek protection rights, pursuant to the provision of §14 ArbErfG. However, we retain in these states a nonexclusive right to use the service invention against appropriate compensation for the inventor, which is based on our profit from its use.

3. Please fill out the notice on the enclosed duplicate and send it back to us as soon as possible.

We will gladly respond to any questions you may have with regard to filings abroad.

Best regards

Hoechst Aktiengesellschaft

Patents and Licenses

[signature]

Enclosure:

Second copy

[box]

() I intend to submit an application myself

for the invention in the released foreign country

of...

(X) I do not intend to file an application myself

[signature]

Date/Signature

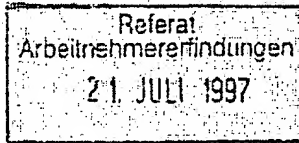
[footer: Board of directors and registered company address]



Hoechst AG - Patent- und Lizenzabteilung - K 801 - D-65926 Frankfurt am Main

Herrn
Dr. Dierk Frank
CR&T Methodische Projekte

G 864



Hoechst Aktiengesellschaft
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main
Telefon (national): 069 305-0
(intern.): +49 69 305-0
Telefax (national): 069 357175, 069 3052200
(intern.): +49 69 357175, +49 69 305 2200
Telex : 4 1 234 700 ho d
Telegramm : hoechst frankfurtmain

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen
Dr.Kunkel/vcs

Telefon Durchwahl
(069) 305 - 2226

Frankfurt am Main
9. Juli 1997

Freigabe der Dienstleistung HOE 1996/F319 zur Anmeldung im Ausland

Titel (der Prioritätsanmeldung):

Verfahren zur Herstellung von organisch modifizierten Aerogelen durch Oberflächenmodifikation des wäßrigen Gels (ohne vorherigen Lösungsmittelaustausch) und anschließender Trocknung

Sehr geehrter Herr Dr. Frank

1. Wir beabsichtigen, für die obenbezeichnete Dienstleistung im Ausland
() keine Schutzrechte (Patent oder Gebrauchsmuster) zu erwirken
(X) Schutzrechte für folgende Staaten zu erwirken:

Kanada, China, Japan, Korea, Mexiko, Norwegen, USA
Oesterreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Italien,
Niederlande, Schweden

2. Die Dienstleistung wird Ihnen für alle Staaten, für die wir keine Schutzrechte zu erwirken beabsichtigen, nach Maßgabe des §14 ArbErfG freigegeben. Wir behalten uns jedoch in diesen Staaten ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung gegen angemessene, sich an unserem Verwertungserlös orientierende Erfindervergütung vor.
3. Wir bitten Sie, den Vermerk auf dem anliegenden Doppel dieses Schreibens auszufüllen und uns dieses so bald wie möglich zurückzusenden.

Für Rückfragen hinsichtlich der Auslandsanmeldungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Hoechst Aktiengesellschaft
Patente und Lizenzen

Anlage
Zweite Ausfertigung

Ich möchte die Erfindung im freigegebenen
Ausland
() in _____
selbst anmelden
(X) nicht selbst anmelden

[handwritten:]

[Document 8]

Hoechst [logo]

Hoechst AG –Patent and License Department – K 801 - D-65926 Frankfurt am Main

[stamp:]

Employee Invention Report

July 21, 1997

Hoechst Aktiengesellschaft

Patent and License Department

Building K 801

D-65926 Frankfurt am Main

Telephone No. (national): 069 305-0

(international): +49 69 305-0

Fax No. (national): 069 357175 . 069 3052200

(international): +49 69 357175. +49 69 305 2200

Telex No.: 4 1 234 700 ho d

Telegram: hoechstag frankfurtmain

Dr. Dierk Frank

CR&T Project Transfers

G 864

Your reference

Your communication of

Our reference

Dr. Kunkel/cs

Direct Dial Telephone No.

(069) 305-2226

Frankfurt am Main

July 9, 1997

Release of the Service Invention HOE 1996/F319 for filing abroad

Title (of the priority application):

Method for the production of organic modified aerogels by surface modification of the aqueous gel (without prior solvent exchange) and subsequent drying

Dear Dr. Frank:

1. For the above-mentioned service invention, we intend

☐ not to seek protection rights (patent or utility model) abroad

☒ to seek protection rights abroad for the following states:

Canada, China, Japan, Korea, Mexico, Norway, USA

Austria, Belgium, Switzerland, Germany, Denmark, Spain, France, Great Britain, Italy,
Netherlands, Sweden

2. The employee invention is released to you for all the states in which we do not intend to seek protection rights, pursuant to the provision of §14 ArbErfG. However, we retain in these states a nonexclusive right to use the service invention against appropriate compensation for the inventor, which is based on our profit from its use.

3. Please fill out the notice on the enclosed duplicate and send it back to us as soon as possible.

We will gladly respond to any questions you may have with regard to filings abroad.

Best regards

Hoechst Aktiengesellschaft

Patents and Licenses

[signature]

Enclosure:

Second copy

[box]

☐ I intend to submit an application myself

for the invention in the released foreign country

of...

(X) I do not intend to file an application myself

[signature]

Date/Signature

[footer: Board of directors and registered company address]